

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : OASIS
N° D'ENREGISTREMENT : TMA 363,415

À la demande de MM. Ridout et Maybee, le registraire a transmis le 23 juin 2000, l'avis prévu à l'article 45 à A. Lassonde Inc. (Lassonde), propriétaire inscrit à la date de l'avis. Le 19 juillet 2000, la marque de commerce a été cédée à Industries Lassonde Inc., laquelle a été inscrite comme propriétaire le 17 janvier 2001.

La marque de commerce OASIS est enregistrée pour emploi en liaison avec des détenteurs de pression pour équipement de plongée sous-marine.

Suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement et, dans la négative, d'indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Lassonde a donné suite à l'avis en déposant l'affidavit de M. Paul C. Coppock, lequel était accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit, et chacune d'elles était représentée à l'audience.

Dans son affidavit, M. Coppock déclare être vice-président, conseiller juridique principal et secrétaire de Harsco Corporation (Harsco) et il affirme que Harsco est titulaire d'une licence octroyée par Lassonde; il joint le contrat de licence à son affidavit, sous la cote PC-1. Par l'intermédiaire de sa division Sherwood, Harsco aurait employé la marque OASIS au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des détenteurs de pression pour équipement de plongée sous-marine, dans la pratique normale de son commerce. Les ventes de ce produit auraient été continues pendant cette période. Pour prouver l'emploi de la marque, il a déposé la pièce PC-2, des photos du détenteur OASIS ayant servi à vendre et à annoncer le produit. La pièce PC-3 est constituée de copies de factures démontrant que des ventes ont été réalisées au Canada pendant la période pertinente et la pièce PC-4 se compose d'échantillons de l'écusson apposé sur les détenteurs OASIS.

La partie requérante a invoqué plusieurs arguments relativement à la preuve fournie, mais aucun d'eux ne me paraît convaincant.

À mon avis, la preuve, même si elle n'est pas écrasante, est suffisante pour satisfaire aux exigences de la Loi. L'affidavit est direct et renferme l'affirmation claire que la marque a été employée au Canada dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises. Les pièces montrent comment la marque est apposée sur les marchandises et établissent que des ventes ont eu lieu au Canada. Pour l'application de l'article 45, je conclus que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que l'emploi par Harsco satisfait l'article 50. M. Coppock a déclaré que Harsco est titulaire d'une licence,

et les paragraphes 2.2 et 2.3 de ce document m'amènent à conclure que Lassonde contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises.

La mention FOB inscrite sur les deux factures émanant de Harsco New York, déposées comme pièce PC-3, ne porte pas à conséquence. La partie requérante prétend que l'expédition FOB des États-Unis au Canada signifie que le transfert des marchandises a eu lieu aux États-Unis et non au Canada, mais la décision *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.*, 4 C.P.R. (2d) 6, a écarté cet argument. Le juge Heald y avait signalé que le mot « possession », à l'article 4 de la Loi, signifie possession réelle et ne comprend pas la possession de droit et que, par conséquent, le transfert des marchandises expédiées FOB des États-Unis au Canada s'opère lorsque les marchandises arrivent au Canada. Je conclus pareillement en l'espèce que la possession des marchandises a été transférée lorsque les acheteurs ont reçu les marchandises au Canada. Quant à la question de savoir si les ventes ont eu lieu dans la pratique normale du commerce, je ne vois aucune raison de conclure que non. Harsco possède une licence lui permettant d'employer la marque de commerce en liaison avec des détenteurs de pression pour équipement de plongée sous-marine, et il a été démontré qu'elle a vendu ces marchandises à des consommateurs au Canada.

J'accepte l'explication du représentant du titulaire que c'est pour des raisons de confidentialité que le montant à payer inscrit sur les factures a été rendu illisible. Les éléments de preuve me paraissent clairement être des copies de documents constitués dans la pratique normale du commerce de Harsco et ils étaient la prétention de Harsco

que les marchandises ont été vendues au Canada pendant la période pertinente, même si le montant a été rendu illisible.

De plus, j'accepte que la pièce PC-4 démontre de quelle façon la marque de commerce était employée sur les détenteurs au moment où les marchandises ont été transférées au Canada.

Vu ma conclusion que l'emploi prouvé est un emploi au Canada et que l'emploi bénéficie au propriétaire inscrit, je suis d'avis qu'il convient de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce.

L'enregistrement numéro 363,415 est maintenu en application du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 25^E JOUR DE FÉVRIER 2004.

D Savard
Agente principale d'audience
Article 45